

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

T.G.I. Nanterre (2e ch.), 13 octobre 2003. Marque - Caractère distinctif - Contrefaçon - Moteur de recherche - Mots clés - Lien commercial

Pirlot De Corbion, Sophie

Published in:

Revue du Droit des Technologies de l'information

Publication date:

2004

Document Version

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):

Pirlot De Corbion, S 2004, 'T.G.I. Nanterre (2e ch.), 13 octobre 2003. Marque - Caractère distinctif - Contrefaçon - Moteur de recherche - Mots clés - Lien commercial', *Revue du Droit des Technologies de l'information*, Numéro 18, p. 109-128.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

T.G.I. Nanterre (2^e ch.), 13 octobre 2003

Note d'observations de Sophie Pirlot de Corbion¹

Viatikum et Luteciel c. Google France

MARQUE – CARACTÈRE DISTINCTIF – CONTREFAÇON – MOTEUR DE RECHERCHE – MOTS CLÉS – LIEN COMMERCIAL

En permettant que des annonces de concurrents directs des sociétés demanderesse s'affichent en lien commercial sur une première page de résultats lorsqu'un internaute entraine une requête correspondant à une des marques des demanderesse, la société Google France a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L 713-2 du code de propriété intellectuelle qui interdit, en l'absence d'autorisation de son propriétaire, l'usage d'une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement desdites marques.

Faits et prétentions des parties

La société Viatikum exerce une activité d'agence de voyages par le biais du réseau Internet au moyen duquel elle propose la vente de billets d'avions et de séjours touristiques.

Elle dispose pour ce faire de deux noms de domaine réservés depuis le 22 juin 1999, "bdv.fr" et "bdv.tm.fr" donnant accès au site Internet par lequel elle commercialise ses produits.

Elle est titulaire de plusieurs marques déposées à l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.) telles que :

– la marque "La bourse des vols" déposée le 2 décembre 1994 et enregistrée sous le n° 94547750 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 38, 39, 41, 42;

– des marques déposées le 27 septembre 1996 : "La bourse des vols", enregistrée sous

le n° 96643826; "La bourse des voyages" enregistrée sous le n° 96643827; "3615 BDV" enregistrée sous le n° 96643821; "3615 Bourse des vols" enregistrée sous le n° 96643823; "3615 Bourse des voyages" enregistrée sous le n° 96643824; "BDV" enregistrée sous le n° 96643828;

– la marque "Bourse de vacances" déposée le 24 février 1997 et enregistrée sous le n° 97665276.

La société Luteciel a pour activité les prestations en informatique et elle édite et gère le site Internet de la société Viatikum sous les noms de domaine suivants dont elle est titulaire : "bourse-des-voyages.com", réservé le 15 juin 1998, "bourse-des-vols.com", réservé le 28 janvier 1997.

Elle est par ailleurs propriétaire de deux marques déposées le 24 février 1994 :

www.bourse-des-vols.com enregistrée sous le n° 97665214 et une marque figura-

1. Assistante à la faculté de droit de Namur et chercheur au Centre de recherche informatique et droit, sophie.pirlot@fundp.ac.be.

tive en couleurs comprenant la mention "3615 Bourse des vols", enregistrée sous le n° 97665217.

La société Google France a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 14 août 2002. Elle a été créée par la société américaine Google Inc., (devenue Google Technologie Inc.) qui exploite depuis 1998, par le biais d'un site Internet correspondant au nom de domaine "Google.com", un moteur de recherches sur le réseau Internet, c'est à dire un outil informatique permettant de localiser et de restituer l'information existant dans les sites Internet grâce à des techniques de référencement par mots clés choisis par les propriétaires de sites et grâce à des techniques d'indexation automatique.

La version française du moteur de recherche "Google" a été mise en place en avril 2000 avec l'utilisation du nom de domaine "Google.fr".

Parallèlement au moteur de recherche dont l'utilisation est gratuite; la société Google France Inc. a développé à compter de l'année 2001 une offre payante de services publicitaires sur ses sites, selon deux programmes dénommés "Adwords" et "Premium Sponsorship". Dans des conditions spécifiques à chacun, et moyennant l'achat de mots clés, ces programmes permettent à des annonceurs d'apparaître sous forme de courte annonce comportant l'adresse de leur site Internet, sur la page de résultats de la recherche du moteur "Google" dans un cadre ou un bandeau intitulé "lien commercial", dès lors qu'il existe une certaine concordance entre les mots clés achetés par l'annonceur et ceux contenus dans la recherche demandée au moteur.

Ces services publicitaires existent sur la version française du moteur "Google".

Les sociétés Viaticum et Luteciel exposent qu'elles se sont aperçues qu'en demandant au moteur de recherche "Google France" une recherche sur les mots "bourse

de voyages" ou "bourse des vols", correspondants à leurs marques, noms commerciaux et noms de domaine, s'affichent des liens commerciaux pointant vers les sites Internet de leurs concurrents tels que "evasion on line", "easy jet", "air portail" etc... alors qu'elles n'ont jamais donné leur autorisation ni à la société Google France, ni à ses concurrents d'utiliser leurs marques, ni leurs noms commerciaux ou noms de domaine.

N'ayant pas obtenu satisfaction à leurs demandes amiables tendant à interdire l'achat des termes précités par des annonceurs, les sociétés Viaticum et Luteciel, après autorisation obtenue le 16 décembre 2002 dans les conditions de l'article 788 du N.C.P.C., ont par acte d'huissier de justice du 18 décembre 2002, assigné pour l'audience du 21 janvier 2003 la société Google France, lui reprochant des actes de contrefaçon de leurs marques "Bourse des voyages" et "Bourse des vols" et des actes de concurrence déloyale commis à l'occasion du fonctionnement de son moteur de recherche sur le réseau Internet, et demandant au tribunal de grande instance de Nanterre de prononcer des mesures d'interdiction et de réparation de leur préjudice.

La société Google France ayant conclu à l'irrecevabilité de l'action des sociétés Viaticum et Luteciel au motif que les faits sur lesquels elles se fondent ne peuvent pas être attribués à la société Google France mais concernent la société américaine Google Inc., et les sociétés Viaticum et Luteciel ayant conclu en réplique le jour de l'audience, le tribunal a retenu l'affaire mais en limitant les débats sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Google France.

Par jugement avant dire droit du 11 février 2003, le tribunal a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action des sociétés Viaticum et Luteciel contre la société Google France, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en

état pour permettre aux parties de conclure à nouveau sur le fond.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 juin 2003, les sociétés Viaticum et Luteciel, soutenant notamment que leur action est valablement dirigée contre la société Google France, et visant les articles L 711-2, L 713-2, L 713-3, L 713-5 et L 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, l'article L 121-1 du Code de la consommation et l'article 1382 du Code civil, demandent au tribunal de :

– dire et juger que la vente et la fourniture par la société Google France à ses clients de mots-clés correspondants aux marques "bourse des vols", "bourse des voyages" et "BDV" des sociétés Viaticum et Luteciel afin de permettre, suivant les requêtes de recherche "bourse des vols", "bourse des voyages" ou "bdv" saisies par les internautes dans le moteur de recherche de la société Google France, l'affichage corrélatif dans le site Internet www.Google.fr de liens hypertextes commerciaux pointant vers des sites Internet exerçant au surplus une activité strictement identique ou similaire aux marques des demandereses, à savoir la réservation de billets d'avion et de voyages et/ou d'hôtels, constitue des actes de contrefaçon par usage desdites marques;

– dire et juger que la vente et la fourniture par la société Google France à ses clients de mots-clés correspondants aux marques "bourse des vols", "bourse des voyages" et "BDV" des sociétés Viaticum et Luteciel afin de permettre, suivant les requêtes de recherche "bourse des vols", "bourse des voyages" ou "bdv" saisies par les internautes dans le moteur de recherche de la société Google France, l'affichage corrélatif dans le site Internet www.Google.fr de liens hypertextes commerciaux pointant vers des sites Internet exerçant au surplus une activité strictement identique ou similaire aux marques des demandereses, à savoir la réservation de billets d'avion et de voyages et/ou d'hôtels, constitue des

actes de contrefaçon substitution de services;

– dire et juger que la société Google France a commis une faute en permettant par son système de "requête large" ou *broadmatch* l'affichage de liens hypertextes commerciaux pointant vers des sites Internet exerçant au surplus une activité strictement identique ou similaire aux marques des demandereses, à savoir la réservation de billets d'avion et de voyage et/ou d'hôtel, suivant la saisie par les internautes des requêtes "bourse des vols", "bourse des voyages", et "BDV" correspondants aux marques des sociétés Viaticum et Luteciel, alors que les éditeurs des sites Internet précités n'ont acquis auprès de la société Google France un mot clé ne correspondant qu'à une partie des marques des demandereses ;

– dire et juger au surplus que la société Google France a manqué à son obligation de prudence et de vigilance au préjudice des sociétés Viaticum et Luteciel en ne faisant pas droit aux demandes de ces dernières de voir cesser l'affichage de liens hypertextes de sites Internet concurrents suivant la saisie par les internautes des requêtes correspondants à tout ou parties des marques des demandereses, y compris du fait du système dit de la "requête large" ou *broadmatch*.

– dire et juger que la faute et la négligence ainsi commises par la société Google contribuent à la réalisation des actes de contrefaçon de marques en cause;

– dire et juger que l'affichage, la vente et la fourniture par la société Google France à ses clients des mots clés correspondants aux marques "bourse des vols", "bourse des voyages", et "BDV" des sociétés Viaticum et Luteciel afin de permettre, suivant les requêtes de recherche "bourse des vols", "bourse des voyages" ou "bdv" saisies par les internautes dans le moteur de recherche de la société Google France, l'affichage corrélatif dans le site Internet

www.Google.fr de liens hypertextes commerciaux pointant vers des sites Internet exerçant au surplus une activité strictement identique ou similaire aux marques des demandereses, à savoir la réservation de billets d'avion et de voyages et/ou d'hôtels, constitue des actes de publicité trompeuse.

A titre subsidiaire

– dire et juger que le procédé publicitaire commercialisé par la société Google consistant à proposer à la vente les dénominations "bourse des vols", "bourse des voyages", et "BDV" dont les sociétés Luteciel et Viaticum font usage dans le cadre de leur activité, comme mots clés, pour assurer, sous forme de liens hypertexte, le référencement privilégié des sites de ses clients et néanmoins concurrents des sociétés précitées constitue un procédé de concurrence déloyale.

En tout état de cause

– condamner la société Google France à payer aux sociétés Viaticum et Luteciel la somme de 500 000 EUR à titre de dommages-intérêts;

– ordonner à la société Google France dans le délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 7 500 EUR par jour de retard, de cesser toute commercialisation auprès de tiers, annonceurs, clients etc. des mots "bourse des vols", "bourse des voyages", et "BDV" dans le cadre des programmes Adwords et/ou Premium, ainsi que tout programme publicitaire ; cesser l'affichage de tout lien hypertexte commercial, ou toute forme de publicité, lors de la saisie sur le moteur de recherche Google.fr (ou Google.com par envoi automatique vers le site www.Google.fr) des requêtes "bourse des vols", "bourse des voyages" ou "bdv" de liens hypertextes pointant vers un quelconque site Internet appartenant à des tiers autre que ceux des sociétés Viaticum et/ou Luteciel.

– ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Google France dans trois journaux, notamment en ligne, au choix des sociétés Viaticum et Luteciel, sans que le coût de ces publications ne puissent être supérieurs à la somme de 50 000 EUR H.T.

– ordonner à la société Google France de consigner la somme de 50 000 EUR H.T. entre les mains de M. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 7500 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

– dire que M. le bâtonnier attribuera cette somme à la société Viaticum ou Luteciel sur présentation d'un bulletin de commande d'insertion de la publication du jugement à intervenir;

– ordonner en outre, à titre complémentaire, à la société Google France, aux frais de cette dernière de publier sur la première page de son site Internet www.Google.fr le jugement à intervenir dans son intégralité, et ce sous astreinte de 7500 EUR par jour de retard 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir;

– dire que la durée de cette publication en ligne sera d'un mois;

– ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et ce sans constitution de garanties;

– condamner la société Google France à verser aux sociétés Viaticum et Luteciel la somme de 20 000 EUR au titre de l'article 700 du N.C.P.C.;

– condamner la société Google France aux frais de constats des 13, 25, 28 novembre et 2 décembre 2002 réalisés par l'Agence pour la protection des programmes (APP);

– condamner la société Goozle France en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Cyril Fabre (O.J.F.I. – Alexen);

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2003, la société Google France demande au tribunal de :

– écarter des débats les pièces communiquées en anglais, non traduites, notamment certaines des pages de la pièce n° 91;

– dire et juger que les demandes de Viaticum et Luteciel sont irrecevables et mal fondées,

– surseoir à statuer jusqu'au 17 juillet 2003 au moins, dans l'attente du dépôt des recommandations de la commission sur la responsabilité des outils de recherche,

– renvoyer l'affaire à telle date qu'il plaira au tribunal de fixer aux fins de ses vérifications personnelles, dans les termes de l'article 180 du N.C.P.C.;

– dire et juger que les marques La bourse des vols n° 94547750, La bourse des voyages n° 96643827, La bourse des vacances n° 97665216, Bourse des hôtels n° 013118365, 3615 bourse des vols n° 96643823, 3615 bourse des voyages n° 96643824 et www.bourse-des-vols.com n° 97665214 sont nulles pour défaut de caractère distinctif, dans les termes de l'article L 711-2 (b) du Code de la propriété intellectuelle.

– dire et juger que les sociétés Viaticum et Luteciel n'ont pas exploité leurs marques La bourse des voyageurs n° 94547751, La bourse des vols n° 94547750, la bourse des voyages n° 94547749, la bourse des vols n° 96643826, BDV n° 96643828, 3615 BDV n° 96823821, 3615 bourse des vols (avec un graphisme) n° 97665217, www.bourse-des-vols.com n° 97665214 et La bourse des vacances n° 97665216 du 24 février 1997, en conséquence,

– dire et juger que Viaticum est déchue

de ses droits sur la marque La bourse des voyageurs n° 94547751 depuis le 12 mai 2000, sur la marque bourse des vols n° 94547750 depuis le 23 juin 2000, sur la marque bourse des voyages n° 94547749 depuis le 12 mai 2000, sur la marque bourse des vols n° 96643826 et sur les marques BDV n° 96643828 et 3615 BDV n° 96823821 depuis le 14 mars 2000, et que Luteciel est déchue de ses droits sur sa marque 3615 bourse des vols (avec un graphisme) n° 97665217 depuis le 1^{er} août 2002, sur sa marque www.bourse-des-vols.com n° 97665214 depuis le 22 août 1997, et sur sa marque La bourse des vacances n° 97665216 depuis le 1^{er} août 2002, dans les termes de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle;

– en conséquence, dire et juger que les demandeurs sont irrecevables et mal fondés à vouloir opposer quelque droit que ce soit, notamment à titre de marque, sur les dénominations qu'ils opposent, et à vouloir en faire interdire l'usage à Google France;

– dire et juger que la décision prononcée aura un effet absolu à l'égard des tiers;

– ordonner l'inscription du jugement à intervenir au registre national des marques tenu par l'I.N.P.I.;

– subsidiairement, valider la procédure d'alerte et de contrôle mise en place par Google,

– encore plus subsidiairement, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'égard de Google France, désigner tel expert aux fins notamment de déterminer si des annonceurs et dans l'affirmative lesquels et sur quelle durée, utilisent comme mots clés les dénominations "BDV", "bourse des vols", "bourse des voyages", "bourse des vacances", et "bdv";

– condamner conjointement et solidairement Viaticum et Luteciel à verser à Google France la somme de 100 000 EUR de dommages-intérêts pour procédure abusive;

– condamner conjointement et solidairement Viaticum et Luteciel à verser à Google France la somme de 30 000 EUR au titre de l'article 700 du N.C.P.C.;

– condamner conjointement et solidairement Viaticum et Luteciel en tous les dépens dont distraction au profit de M^e Ranjard-Normand, avocat aux offres de droit, au titre de l'article 699 du N.C.P.C.

La discussion

[...]

Sur la validité des marques des sociétés Viaticum et Luteciel

La société Google France soulève la nullité des marques des sociétés Viaticum et Luteciel au motif qu'elles ne seraient pas distinctives.

Si les nullités absolues de la marque, prévues par les articles L 711-1 à L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle peuvent être invoquées par toute personne intéressée, encore faut-il que celui qui agit justifie d'un intérêt suffisant à le faire au sens de l'article 31 du N.C.P.C.

La société Google France a incontestablement intérêt à contester la validité des marques qui lui sont opposées, mais on ne voit quel est son intérêt à agir en annulation des autres marques des sociétés Viaticum et Luteciel.

Ne seront donc pas examinées les demandes relatives aux marques "Bourse de vacances", "bourse des hôtels" et "bourse des voyageurs" puisque ces marques ne sont pas invoquées par les sociétés Viaticum et Luteciel à l'appui des demandes formées dans la présente instance.

Sur le caractère distinctif des marques invoquées

L'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle impose que la marque

ait un caractère distinctif par rapport aux produits ou services qu'elle désigne, et spécialement que les termes choisis ne soient,

– ni "la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service",

– ni des "signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment, l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service".

Le caractère distinctif doit s'apprécier au jour du dépôt de la marque.

– La marque n° 94547750 "La bourse des vols" est déposée pour les produits et services suivants des classes 9, 16, 38, 39, 41, 42 : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou des images, supports d'enregistrement magnétique, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs. Livres, revues, publications, journaux. Edition de livres, publications, revues, journaux. télécommunications, agence de presse, communications par terminaux d'ordinateurs, minitel. *Organisation de voyages et de visites touristiques, accompagnements de voyageurs, location de véhicules de transports, transports de personnes et de marchandises, réservations de places pour le voyage et les spectacles. Divertissement, activités sportives et culturelles ; Organisation de concours ou de divertissements ; Prêts de livres et de revues, publication et édition de livres, journaux et revues. Restauration alimentaire, hébergement temporaire, programmation pour ordinateurs*".

Manifestement cette marque est totalement arbitraire par rapport aux produits et services non soulignés en italiques.

Le mot "vol" en ce qu'il peut signifier le transport aérien est évocateur des produits ou services soulignés en italiques. Cepen-

dant son association avec le mot "bourse" compose une expression originale.

Certes elle peut être perçue par le consommateur comme l'offre de vente d'un grand nombre de voyages aériens, mais elle ne constitue pas la désignation nécessaire, ni la désignation générique ou usuelle d'une telle offre, ni d'aucun des produits ou services visés, ni la désignation d'une de leurs caractéristiques. Le dépôt de cette marque par la société Viaticum n'empêche nullement les autres agences de voyage de désigner leurs produits, ni de les vendre.

[...]

– La marque n° 96643826 "La bourse des vols" est déposée pour les produits et services suivants de la classe 35 : "Publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, conseils, information ou renseignements d'affaires, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité".

Manifestement cette marque est totalement arbitraire par rapport aux produits et services désignés : la marque n° 96643827 "La bourse des voyages" est déposée pour les produits et services suivants des classes 16, 35, 39, 41 : "Publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, conseils, information ou renseignements d'affaires, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. *Organisation de voyages et de visites touristiques, accompagnements de voyageurs, location de véhicules de transports, transports de personnes et de marchandises, réservations de places pour le voyage et les spectacles.* Livres, revues, publications, journaux, éditions de revues, journaux."

Manifestement cette marque est totalement arbitraire par rapport aux produits et services non soulignés en italiques.

Le mot "voyage" est évocateur des produits ou services soulignés en italiques. Cependant son association avec le mot "bourse" compose une expression originale.

Certes elle peut être perçue par le consommateur comme l'offre de vente d'un grand nombre de voyages, mais elle ne constitue pas la désignation nécessaire, ni la désignation générique ou usuelle d'une telle offre, ni d'aucun des produits ou services visés, ni la désignation d'une de leurs caractéristiques. Le dépôt de cette marque par la société Viaticum n'empêche nullement les autres agences de voyage de désigner leurs produits, ni de les vendre.

[...]

Seront donc entièrement rejetées les demandes d'annulation reposant sur l'article L 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle.

[...]

Sur la contrefaçon

Au soutien des faits allégués, les sociétés Viaticum et Luteciel produisent principalement plusieurs constats dressés par un agent assermenté de l'Agence pour la protection des programmes (A.P.P.). Il convient donc de résumer ce qu'ils apportent.

Le constat de l'APP des 12 et 13 novembre 2002 :

Lorsque l'utilisateur d'Internet entre une recherche sur l'expression "bourse des vols" qui correspond à une des marques dont les sociétés Viaticum et Luteciel sont titulaires, comme "bourse des vols", sur la page de résultats de la recherche s'affichent d'une part en première ligne sous le titre [vols réguliers charters...] l'adresse d'un site Internet de vente de voyages, concurrent des sociétés Viaticum et Luteciel, d'autre part dans des petits rectangles à droite des résultats, également des annonces concernant des concurrents.

Ces annonces sont sur un fond légèrement coloré sous le titre "liens commerciaux" et donc identifiables comme de la publicité. Cependant le premier bandeau de publicité a tendance à se confondre avec les résultats de la recherche, étant disposé de la même façon, et la formule [lien commercial] étant peu visible à l'extrémité droite.

Il s'agit là du résultat des deux procédés de publicité vendus par la société Google France sur son site ; le premier intitulé "Premium Sponsorship" est ainsi défini : "Votre message publicitaire apparaît en haut des pages de résultats de recherche Google, lorsque des mots clés ou expressions acheté(e)s figurent dans les termes de recherche des utilisateurs Google".

Le second qui s'appelle "Adwords" est ainsi présenté : "choisissez les mots clés correspondant à votre activité. Vos liens commerciaux ne s'afficheront que dans les résultats de recherche portant sur ces mots clés".

"Adwords" vous permet de gérer votre compte personnel et avec la facturation au coût par clic (C.P.C.), vous payez seulement quand quelqu'un clique sur votre publicité. Vous contrôlez vos coûts en établissant votre budget au quotidien au montant que vous êtes prêt à dépenser chaque jour".

La société Google France propose à l'annonceur d'utiliser son générateur de mots clés pour l'aider à choisir les mots les plus pertinents.

Ainsi à partir du mot "vol" le générateur propose une liste d'expressions autour de ce mot et spécialement "bourse des vols".

Le constat de l'APP des 25 et 28 novembre 2002 :

Autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 14 novembre 2002, un agent de l'APP s'est rendu dans les locaux de la

société Google France pour recueillir des renseignements sur la vente des mots clés correspondants aux marques des sociétés Viaticum et Luteciel.

[...]

Il en ressort qu'à la suite de la réclamation du président directeur général des sociétés Viaticum et Luteciel, "le mot bourse a été mis en négatif ... cette procédure empêche l'apparition de liens commerciaux "Premium Sponsorship" lors d'une requête sur le mot bourse".

Concernant le produit "Adwords", la société Google France prétend qu'un seul annonceur avait choisi "bourse des voyages" comme mot clé mais qu'il avait également choisi voyages comme mot clé en requête large si bien que son annonce serait apparue de la même façon même s'il avait pas choisi "bourse des voyages" ; la société Google France reconnaît que les mots "bourse" "voyage" et "vols" ont probablement été vendus dans les mêmes conditions. Elle accepte d'interdire le ciblage des marques déposées "bourse des vols" et "bourse des voyages" mais affirme qu'il ne lui est pas possible d'interdire à ses clients "Adwords" de choisir un mot tel que "vol" en spécification large.

Le constat de l'APP du 7 février 2003 :

Lorsque le moteur de recherche Google est interrogé sur "bourse des voyages", le site "Google.fr" n'affiche pas de lien commercial "Premium Sponsorship" en haut de la liste des résultats mais des liens commerciaux "Adwords" sur le coté.

Interrogé sur "bourse des vols", il affiche un lien commercial "Premium Sponsorship" en haut de la liste des résultats et des liens commerciaux "Adwords" sur le coté, toujours en faveur d'annonceurs concurrents de la société Viaticum.

[...]

Le constat de l'APP du 14 avril 2003 :

Il concerne d'abord des recherches Google par l'intermédiaire du site de "free" sur les mots "bourse des voyages" "bourse des vols" et "bdv" et montre l'apparition de nombreux liens sponsorisés avant la liste des résultats de la recherche. Mais il s'agit sans doute de publicités vendues par la société Free.

En paragraphe II, ce constat concerne des recherches sur Google.fr à partir de "bdv" et il montre un lien commercial "Adwords" renvoyant à un site concurrent du site "bourse des voyages" des sociétés Viaticum et Luteciel.

Ainsi les différents éléments apportés par ces constats, explicités par les déclarations du directeur commercial de la société Google France et par les réponses aux réclamations du PDG des sociétés Viaticum et Luteciel; démontrent :

- que des annonces de concurrents des sociétés Viaticum et Luteciel s'affichaient en lien commercial sur la première page de résultats lorsqu'un internaute entrait la requête correspondant à une des trois principales marques de celles-ci : BDV, bourse des vols, bourse des voyages;

- que cet affichage apparaît notamment parce que la société Google France a vendu à différents clients des expressions reproduisant les trois marques précitées;

- que même si les annonceurs n'ont acquis que les mots communs vol, voyage ou bourse, leur annonce s'affiche automatiquement dès lors que l'une de ces mots figure dans la recherche de l'utilisateur de Google, en raison d'un système de "requête large" (*broadmatch*), qu'ainsi quand l'utilisateur du moteur de recherche saisit la marque "bourse des vols" ou "bourse des voyages" s'affichent des liens commerciaux de sociétés concurrentes de la société titulaire de ces marques.

Il est donc patent que la société Google France utilise, ou en tout cas a utilisé, les marques déposées des sociétés Viaticum et Luteciel dans des conditions telles qu'elle permet à des concurrents directs de ces sociétés de proposer à des clients potentiels des billets d'avion, voyages, séjours, etc... c'est à dire des produits et services désignés dans l'enregistrement des dites marques.

De tels faits sont contraires aux dispositions de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui interdisent, en l'absence d'autorisation de son propriétaire, l'usage d'une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

La société Google France oppose sa bonne foi et le fait qu'elle n'aurait pas commis d'acte positif de contrefaçon.

Mais d'une part la bonne ou la mauvaise foi est indifférente dans la commission des faits visés par l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et d'autre part l'intervention de la société Google France comme intermédiaire dans l'offre commerciale de ses annonceurs est incontestablement un acte positif de contrefaçon. En effet même si l'achat de ces liens publicitaires s'effectue généralement "en ligne" au moyen de procédures largement automatisées, il est clair que la société Google France intervient dans cette prestation ne serait-ce que comme fournisseur pour les clients français : c'est elle qui affirme sur son site qu'elle propose "Adwords" en français et en euro. Et elle est l'interlocuteur des clients dès que nécessaire, et notamment pour la vente classique.

Ensuite la société Google France reconnaît avoir un certain contrôle des mots clés dans la mesure où son directeur commercial affirme exiger que le choix des mots clés soit directement lié aux activités de la société qui demande à afficher de la publicité sur un thème.

Enfin la société Google France apporte elle-même la preuve qu'elle a pu satisfaire les réclamations de propriétaires de marques en supprimant les mots clés acquis par des tiers au mépris des droits attachés à ces marques.

Concernant les réclamations des sociétés Viaticum et Luteciel la société Google France en a tenu compte dans le système "Premium Sponsorship". Mais le problème subsiste pour la publicité "Adwords".

La société Google France dit n'avoir pas pu donner satisfaction aux sociétés Viaticum et Luteciel parce que leurs exigences aboutiraient à interdire comme mot clé des mots descriptifs comme vol ou voyage.

Ainsi elle admet que même si les annonceurs n'ont acquis que les mots communs vol, voyage ou bourse, leur annonce s'affiche automatiquement dès lors que l'un de ces mots figure dans la recherche de l'utilisateur de Google, en raison d'un système de "requête large" (*broadmatch*). Elle affirme qu'elle ne peut pas interdire le choix de tels mots communs par ses clients annonceurs.

En réalité elle a intérêt à ce système de requête large qui permet à un maximum d'annonces de s'afficher, ce qui augmente les chances d'attirer un client potentiel sur le site de l'annonceur ("taux de clic") et par conséquent augmente la rémunération de la société Google France.

Mais les choix économiques ou technologiques de la société Google France ne sauraient porter atteinte à des droits légitimement protégés. En l'espèce les sociétés Viaticum et Luteciel sont fondées à demander le respect intégral de leur droit de propriété sur leurs marques, et à s'opposer à tout usage non autorisé.

Il n'est pas établi que techniquement un meilleur "ciblage" ne serait pas possible ; par exemple si la requête est précisément "bourse des vols", la société Google France,

sachant qu'il s'agit d'une marque protégée, devrait exclure qu'elle puisse déclencher l'affichage vers des annonceurs référencés même seulement sur une partie de l'expression.

Et il est inexact que cela aboutirait à interdire comme mot clé des mots descriptifs comme vol ou voyage : les sociétés Viaticum et Luteciel ne pouvant pas opposer leurs marques pour interdire qu'une recherche sur un tel mot pris isolément fasse apparaître des liens commerciaux vers des concurrents.

En tout cas la société Google France ne saurait se retrancher derrière la technologie mise en œuvre pour le fonctionnement de ses services de publicité, et il lui appartient, lorsque la recherche de l'internaute porte sur une marque déposée, de trouver le moyen d'empêcher les annonces de tiers concurrents n'ayant aucun droit sur ces marques.

Les sociétés Viaticum et Luteciel sont donc fondées à demander la cessation et la réparation des actes de contrefaçon caractérisés ci-dessus.

Pour répondre à d'autres objections de la société Google France, il faut préciser que l'activité traditionnelle principale de moteur de recherche gratuit "Google" n'est pas mise en cause mais seulement l'activité de vente d'espaces publicitaires entreprise par la société Google France et décrite par son directeur commercial dans les interviews versées aux débats.

Le moteur de recherche basé sur des critères objectifs n'est pas concerné dans le présent litige ; ce n'est pas l'usage de la marque dans la requête de recherches donnée au moteur qui est illicite, mais l'utilisation commerciale qui en est faite par la société Google France au profit de tiers dans ses services de publicité.

Et la société Google France ne saurait se retrancher derrière une qualité d'éditeur

de moteur de recherche, ou de simple prestataire technique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour tenter de se soustraire à sa responsabilité.

[...]

Sur les mesures de réparation

Il est incontestable que les faits de contrefaçon de marque établis de la part de la société Google France ont causé aux sociétés Viaticum et Luteciel un préjudice qui consiste dans l'atteinte portée à leur droit de propriété et au pouvoir distinctif de leurs marques.

De plus l'utilisation des marques des demanderesses pour la création de liens commerciaux a sûrement amené des clients de ces marques à se diriger vers des entreprises concurrentes, engendrant de ce fait pour la société Viaticum une perte de chiffre d'affaires indéniable bien que difficile à mesurer précisément.

Le marché du tourisme en ligne représentait en 2002 en France un volume de plus de 80 milliards d'euros ; en 2000 le chiffre d'affaires de la société Viaticum représentait 318 548 EUR, en forte croissance chaque année (elle a doublé son chiffre d'affaires entre 1997 et 2000). Il faut tenir compte aussi du fort taux d'utilisation du moteur de recherche Google.fr (plus de 55% du trafic francophone des moteurs de recherche).

Sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'instruction, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation de ces différents chefs de préjudice à la somme de 70 000 EUR de dommages et intérêts globalement pour les deux sociétés demanderesses.

Pour faire cesser la contrefaçon ou éviter son renouvellement il faut faire interdiction à la société Google France d'afficher des annonces publicitaires au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés

par les marques "bourse des vols" "bourse des voyages" et "bdv" lors de la saisie sur le moteur de recherche d'une requête sur les marques précitées, également sous peine d'astreinte par infraction constatée passé le délai d'un mois après la signification.

Il n'y a pas lieu de prononcer en plus l'interdiction de commercialiser comme mots clés la reproduction de ces mêmes marques, d'abord parce qu'une interdiction générale, ne tenant pas compte des produits et services protégés, se heurterait au principe de spécialité, ensuite qu'il suffit d'interdire le résultat auquel conduit ce procédé.

L'exécution provisoire, compatible avec ces mesures et justifiée pour mettre fin sans tarder au préjudice subi par les demanderesses, doit être ordonnée pour le paiement de dommages et intérêts et l'interdiction prononcée.

Enfin pour compléter la réparation du préjudice subi par les demanderesses, il faut ordonner à la société Google France de publier sur la page d'accueil du site Google.fr, dans la huitaine du jour où le jugement sera définitif, sous peine d'astreinte, un extrait du présent jugement comportant au moins le paragraphe des motifs sur la contrefaçon et le dispositif.

[...]

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

– rejette les exceptions d'irrecevabilité des pièces en anglais, de mise hors de cause de la société Google France et de sursis à statuer ;

– rejette les demandes de la société Google France tendant à l'annulation des marques des sociétés Viaticum et Luteciel pour défaut de caractère distinctif ;

– rejette les demandes de la société Google France tendant à l'annulation des marques des sociétés Viaticum et Luteciel pour non exploitation ;

– dit que la société Google France a commis des actes de contrefaçon des marques "bourse des vols", "bourse des voyages" et "BDV" au sens de l'article L 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle ;

– condamne la société Google France à payer aux sociétés Viaticum et Luteciel la somme de 70 000 EUR en réparation du préjudice causé par l'usage illicite de leurs marques ;

– interdit à la société Google France d'afficher des annonces publicitaires au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques "bourse des vols" "bourse des voyages" et "bdv" lors de la saisie sur le moteur de recherche d'une requête reproduisant les marques précitées, et ce sous peine d'astreinte de 1 500 EUR par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

– ordonne à la société Google France de publier pendant un mois et à ses frais sur la première page de son site Internet www.Google.fr des extraits du présent jugement comprenant au moins les para-

graphes de la motivation depuis : "Ainsi les différents éléments apportés par les constats de l'APP.." jusqu'à "les sociétés Viaticum et Luteciel sont donc fondées à demander la cessation et la réparation des actes de contrefaçon caractérisés ci-dessus", et le dispositif du jugement, et ce dans la huitaine du jour où le jugement sera définitif, sous peine d'astreinte de 1000 EUR par jour de retard ;

– se réserve le pouvoir de liquider les astreintes si nécessaire ;

– rejette le surplus des demandes des sociétés Viaticum et Luteciel ;

– rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Google France et l'ensemble du surplus des demandes reconventionnelles ;

– ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives à l'interdiction et aux condamnations à paiement ;

– condamne la société Google France à payer aux sociétés Viaticum et Luteciel la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du N.C.P.C. ;

– condamne la société Google France aux dépens.

Note d'observations

Que serait l'Internet sans les moteurs de recherche ? « Une sorte d'espace vierge au sein duquel il faudrait se déplacer sans carte ni boussole. Autrement dit : rien. Une sorte d'étonnant objet surréaliste où régnerait le hasard »².

La décision du 13 octobre 2003 du tribunal de grande instance de Nan-

terre condamnant la société Google France pour contrefaçon de marques aborde une nouvelle facette du débat sur la responsabilité des moteurs de recherche. Le problème posé ici est neuf. Il s'agit de déterminer la légalité des systèmes de positionnement payant proposés par la plupart des moteurs de recherche³. Le positionnement payant

2. M. VIVANT, « À la recherche des moteurs », *Communication – Commerce électronique*, avril 2001, p. 8.

3. Google, *Overture*, *Spotting...*

(« pay for placement »)⁴ est une technique qui consiste à acheter (généralement dans le cadre d'un système d'enchères) un ou plusieurs mots clés à un outil de recherche de façon à se garantir un positionnement en tête de résultat de cet outil, et donc une visibilité maximale, pour les mots clés prédéfinis⁵. Les sites ainsi positionnés devraient apparaître sous l'indication « liens sponsorisés », « liens commerciaux », « sites partenaires »...⁶.

Google utilise le système du positionnement payant en proposant deux services publicitaires, « Premium Sponsorship⁷ » et « Adwords⁸ ». Les annonceurs achètent des mots clés en relation avec les produits ou services qu'ils proposent et un lien vers leur site apparaît chaque fois que l'utilisateur de Google lance une recherche sur un tel mot clé. En outre, le moteur de recherche offre l'option de « requête large » (d'ailleurs comprise par défaut) qui permet au lien de l'annonceur de s'afficher même si l'utilisateur écrit le mot clé de manière incorrecte, l'inclut dans une expression plus large ou si celui-ci saisit un synonyme du mot acheté. Ainsi, grâce à cette option, l'annonceur qui aura, par exemple, acheté le mot clé « livre » verra aussi un lien vers son site s'afficher lorsque l'utilisateur saisira dans la fenêtre de recherche les termes

« livre », « livre d'occasion » ou « bouquin ».

En l'espèce, les sociétés Viaticum et Lutécien, demanderesses et titulaires des marques « La bourse des vols », « La bourse des voyages » et « BDV » reprochaient à la société Google France d'utiliser leurs marques dans ses services publicitaires « Premium Sponsorship » et « Adwords ». Pour être plus précis, elles invoquaient le fait qu'en saisissant une de leurs marques dans la fenêtre de recherche de Google, l'utilisateur obtenait une page de résultats comportant, en plus des résultats « normaux »⁹, des liens sponsorisés renvoyant aux sites Internet de leurs concurrents directs. Certains de ces concurrents avaient effectivement acheté à Google les mots clés « bourse des vols » ou « bourse des voyages » mais la grande majorité de ceux-ci n'avaient acheté que les mots communs « vols » ou « voyage » en choisissant l'option de « requête large ». Ceci permettait notamment que les liens sponsorisés des annonceurs s'affichaient automatiquement dès lors qu'un de ces mots figurait dans la recherche de l'utilisateur, même s'il était inclus par celui-ci dans une expression plus large comme, par exemple, « voyage en Afrique », « vols à petits prix » ou « bourse des vols »...

4. Le « positionnement payant » ne doit pas être confondu avec la « soumission payante », mécanisme permettant d'accélérer le processus de prise en compte d'un site par un annuaire, sans garantie aucune de référencement de celui-ci ; ni avec l' « inclusion payante » ou « référencement payant », permettant de s'assurer le référencement de son site dans un outil de recherche sans toutefois obtenir une garantie sur une position particulière au sein des résultats de recherche.
5. L'achat de ces mots clés peut se faire directement auprès de l'outil de recherche ou par le biais de société de référencement, intermédiaires entre les annonceurs et les outils de recherche.
6. De telles indications sont obligatoires en vertu de l'article 6 de la directive sur le commerce électronique, sous peine de voir considérer ces liens comme de la publicité clandestine. Dans le même sens, voy. également les recommandations émises par la Federal Trade Commission américaine destinée aux outils de recherche, disponibles à l'adresse suivante : <http://www.commercialalert.org/PDFs/ftctosearchengines.pdf>.
7. Le système « Premium Sponsorship » est ainsi présenté sur le site Google France : « Votre message publicitaire apparaît en haut des pages de résultats de recherche de Google, lorsque des mots clés ou expressions achetée(s) figurent dans les termes de recherche des utilisateurs Google ».
8. Le système « Adwords » est ainsi présenté sur le site Google France : « Vous choisissez les mots clés qui déterminent où vos annonces apparaîtront. Sélectionnez les termes qui décrivent les produits et services que vous proposez afin de présenter vos annonces à un public très ciblé sur Google et ses sites partenaires. »
9. Par « résultats normaux », nous entendons ceux obtenus de manière automatique, à l'aide d'un robot d'indexation, et classés par ordre de pertinence par rapport à la recherche lancée par l'utilisateur. Nous excluons ainsi les liens s'affichant par le biais du système du positionnement payant. Sur cette distinction, voy. *infra*.

Google refusa de satisfaire totalement aux demandes amiables de Viaticum et Lutécien. En effet, si le célèbre moteur de recherche accepta d'interdire le ciblage comme mots clés des marques déposées « bourse des vols » et « bourse des voyages », il affirma qu'il ne lui était pas possible d'interdire à ses clients « Adwords » de choisir des mots tels que « vols » ou « voyage » en spécification large. Les demandereses introduisirent donc une action judiciaire à l'encontre de Google, en invoquant la contrefaçon de marque, la publicité trompeuse et, à titre subsidiaire, la concurrence déloyale. La société Google France (ci-après « Google »), essaya d'abord de se retrancher derrière sa maison mère aux Etats-Unis. Elle demanda reconventionnellement la nullité des marques en cause pour absence de caractère distinctif ainsi que leur déchéance pour défaut d'exploitation.

Cette décision du tribunal de grande instance de Nanterre nous paraît mériter trois observations. Nous rappellerons tout d'abord que dans cette affaire, le tribunal remet en cause, non pas l'activité traditionnelle du célèbre moteur de recherche, mais uniquement son système publicitaire. Ensuite, nous nous pencherons sur la validité et l'étendue de la protection accordée aux marques invoquées par les demandereses. Enfin, nous examinerons le fondement de la condamnation de Google, basée sur l'article L.713-2 du Code français de la propriété intellec-

turelle, qui nous semble particulièrement sujet à critiques.

A. Absence de remise en cause de l'activité traditionnelle des moteurs de recherche

Le tribunal souligne que, dans ce litige, l'activité traditionnelle principale de Google n'est pas mise en cause. En effet, la légitimité du moteur de recherche qui référence des millions de pages Internet de manière gratuite et automatique (à l'aide d'un robot d'indexation) n'est pas contestée. Les reproches faits à Google concernent uniquement son activité de vente d'espaces publicitaires sous forme de liens sponsorisés.

Concernant cette activité de vente d'espaces publicitaires, le tribunal rappelle que « Google reconnaît avoir un certain contrôle des mots clés ». Le moteur de recherche spécifie d'ailleurs lui-même sur son site que « les spécialistes Adwords examinent toutes les annonces afin de vérifier qu'elles soient conformes aux consignes de rédaction publicitaire de Google »¹⁰. À juste titre, selon nous, le tribunal refusa donc, dans cette affaire, de considérer Google comme un simple prestataire technique, ce qui aurait pu être le cas si sa responsabilité avait été mise en cause dans le cadre de son activité traditionnelle. Dans cette hypothèse, on peut douter que le tribunal eût condamné Google¹¹.

10. Il est cependant utile de noter que, contrairement à ses deux principaux concurrents, Espotting et Ouverture, qui contrôlent et valident systématiquement chacun des choix réalisés avant la publication du lien sponsorisé, Google n'opère cette validation qu'*a posteriori*, en moyenne, dans les vingt-quatre heures qui suivent la mise en ligne du lien « Adwords ».

11. Voy. notamment T.G.I. Paris, réf., 31 juillet 2000, aff. *Bertrand Delanoë c/ Altavista, Koniba et autres*, disponible sur le site <http://www.droit-technologie.org> ; T.G.I. Paris, réf., 12 mai 2003, aff. *Lorie c/ M.G.S. Wanadoo Portails*, disponible sur le site <http://www.legalis.net>.

La directive européenne sur le commerce électronique¹² prévoit, en ses articles 12 à 15, un régime d'irresponsabilité conditionnelle en faveur de quatre catégories de prestataires intermédiaires du réseau (à savoir les fournisseurs d'accès, d'infrastructure, de services de caching, et d'hébergement). Les services de moteur de recherche n'y sont pas visés¹³ mais, par son article 21, la directive charge la Commission européenne de se pencher spécialement sur le problème de leur responsabilité. Dans son récent rapport sur l'application de la directive¹⁴, la Commission rappelle l'importance des moteurs de recherche (entendus dans leur activité traditionnelle) pour le fonctionnement de l'Internet et souligne la pertinence de la législation de certains États membres (notamment l'Espagne, le Portugal et l'Autriche) qui ont décidé d'étendre les limitations de responsabilité prévues par la directive aux fournisseurs de services de moteurs de recherche. L'analogie avec les régimes de responsabilités prévues par la directive avait d'ailleurs déjà été proposée par de nombreux auteurs¹⁵.

À côté de l'activité traditionnelle des outils de recherche, qu'en est-il de leur activité publicitaire, notamment des systèmes de positionnement payant qu'ils

proposent ? Serait-il souhaitable que concernant de telles activités, les outils de recherche bénéficient d'une limitation de responsabilité similaire à celle prévue par la directive commerce électronique pour certaines catégories de prestataires intermédiaires du réseau ? Nous ne le pensons pas. En effet, dans cette activité, l'outil de recherche ne se présente plus comme un simple prestataire technique mais bien comme un fournisseur d'espace publicitaire ayant un rôle actif dans ce processus¹⁶.

B. Validité et étendue de la protection des marques invoquées

À titre reconventionnel, Google soulevait notamment la nullité des marques invoquées par les sociétés demandereses pour défaut de caractère distinctif¹⁷. Le tribunal conclut à la validité de ces marques en soutenant que les associations entre le mot « bourse » et, d'une part, le mot « vol », et, d'autre part, le mot « voyage » forment des expressions originales. Il poursuit en précisant que, certes, elles peuvent être perçues par le consommateur comme l'offre de vente d'un grand nombre de vols et de voyages, mais elles ne constituent pas les désignations nécessaires,

12. Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, *J.O.C.E.*, L 178/1 à 16, 17 juillet 2000. Cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, *M.B.*, 17 mars 2003 et la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution, *M.B.*, 17 mars 2003. Elle n'a, par contre, pas encore fait l'objet de transposition en droit français.

13. Contrairement au Digital Millenium Copyright Act américain (§ 512) dont la directive s'inspire directement.

14. Premier rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, 21 novembre 2003, COM(2003) 702 final, pp. 14 et s., disponible à l'adresse suivante : <http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html>

15. Th. VERBIEST, « Portails : services de recherche et risques juridiques » *Chronique « Droit et multimédia » de L'Echo*, <http://www.droit-technologie.org>, 25 octobre 2000 ; A. DIMÉGLIO, « Les risques du position squatting », <http://www.journaldunet.com>, 9 juillet 2002 ; M.-I. CAHEN, « Le référencement publicitaire face au droit », <http://www.droit-ntic.com>, 6 janvier 2003.

16. Dans le même sens, voy. M.-I. CAHEN, « Le référencement publicitaire face au droit », <http://www.droit-ntic.com>, 6 janvier 2003.

17. Pour constituer une marque valide, un signe doit être distinctif, licite et disponible. Le caractère distinctif d'un signe s'entend de sa capacité à distinguer les produits ou services désignés dans l'enregistrement. Un signe qui constitue la dénomination nécessaire, usuelle ou générique des produits ou services auxquels il se rapporte est donc dépourvu de caractère distinctif.

ni génériques ou usuelles d'une telle offre, ni d'aucun produit ou service visés, ni d'une de leurs caractéristiques. Le dépôt de ces marques n'empêche nullement les concurrents de désigner et de vendre leurs produits et leurs services¹⁸.

Une marque peut, en effet, parfaitement être composée de termes du langage courant, même banals et descriptifs s'ils constituent un assemblage nouveau et/ou original, ce qui est notamment le cas des slogans¹⁹. Mais à côté de leur validité, la question de l'étendue de la protection de ces marques peut être examinée...

Par son arrêt *Juicy fruit*²⁰, la Cour de justice Benelux consacra la théorie dite des marques fortes et des marques faibles²¹. Il s'agissait, en l'espèce, de déterminer l'étendue de la protection accordée à une marque composée de deux termes descriptifs, à savoir « juicy » et « fruit » pour des produits de gomme à mâcher. La Cour rappela « qu'un signe peut être réputé posséder le caractère distinctif exigé à l'article 1^{er} de la loi Benelux s'il est propre à distinguer le ou les produits du titulaire de la marque des produits similaires ; que, cette condition étant remplie, il reste possible qu'un signe ait un pouvoir distinctif plus grand et qu'il remplisse donc mieux ladite fonction, selon les circonstances de la cause [...] ». La Cour poursuit ensuite en reconnaissant que « le pouvoir distinctif d'une marque contribue à déterminer l'étendue de la protection qui s'y attache ». Selon cette théorie, l'étendue de la protection est

donc proportionnelle au caractère distinctif du signe. La Cour conclut l'affaire qui lui était soumise en précisant que « lorsqu'une marque, encore qu'elle ne soit pas dépourvue à l'origine de tout pouvoir distinctif, se compose d'un ou de plusieurs mots descriptifs, en ce sens qu'ils désignent la qualité du produit marqué, soit qu'ils aient eu ce caractère dès la naissance du droit à la marque, soit qu'ils l'aient acquis ultérieurement, l'intérêt des concurrents du titulaire de la marque à pouvoir faire usage de ce même mot ou de ces mêmes mots pour désigner la même qualité de leurs produits similaires ne doit pas être moins pris en considération que celui du titulaire ».

Cette théorie dite des marques fortes et des marques faibles, aujourd'hui bien intégrée dans notre droit Benelux, aurait, il nous semble, certainement pu inspirer le tribunal dans l'affaire qui nous occupe. BERTRAND note que, même si la jurisprudence traditionnelle française « était réticente à admettre l'existence de "marques faibles", elle reconnaissait par ailleurs celle de "marques de caractère faiblement distinctif" dont la protection ne saurait être étendue notamment pour priver les tiers de l'usage de termes essentiels dans le même domaine »²². Dans le même sens, CHAVANNE et AZÉMA soulignent, toujours en ce qui concerne les marques complexes composées de termes du langage courant, que « Bien entendu dans de tels cas, on sera en présence de marques faibles dont le rayonnement ne dépassant pas la protection

18. Le tribunal reprend ainsi le critère déjà énoncé par A. CHAVANNE et J. AZÉMA, « Propriétés incorporelles – Chronique de jurisprudence », *Rev. trim. dr. comm.*, 1981, p. 739.

19. A. R. BERTRAND, *Le droit des marques et des signes distinctifs – Droit français, droit communautaire et droit international*, Paris, Cedat, 2000, p. 89.

20. C. J. Benelux, aff. 81/4, *Wrigley c. Benzon*, 5 oct. 1982, *Rec.*, II, p. 20 ; *Ing.-Cons.*, 1982, p. 221.

21. Sur la théorie des marques fortes et des marques faibles, voy. notamment A. BRAUN, *Précis des marques*, 3^e éd., Bruxelles, Larcier, 1995, pp. 331-337 ; Th. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 150-157 ; G. VAN HECKE et F. GOTZEN, « Overzicht van rechtspraak – Industriële eigendom, auteursrecht. 1975-1990 », *T.P.R.*, 1999, II, pp. 1842-1843 ; A. R. BERTRAND, *Le droit des marques et des signes distinctifs – Droit français, droit communautaire et droit international*, Paris, Cedat, 2000, p. 89-96.

22. A. R. BERTRAND, *Le droit des marques et des signes distinctifs. Droit français, droit communautaire et droit international*, Paris, Cedat, 2000, p. 94.

du seul ensemble, mais dont les composants isolés ne seront pas protégés. Même si les textes du droit français ne font pas, à la différence des textes anglais par exemple, la distinction entre marques faibles et marques fortes, celle-ci résulte de la nature des choses et n'a nul besoin de se trouver dans les textes. Il est parfaitement normal qu'une marque faible ne bénéficie que d'une faible protection, conséquence naturelle de son caractère faiblement distinctif. »²³ Une décision de la cour d'appel de Paris concernant les marques « Terre d'aventure » et « Sports d'aventure » illustre bien cette limite. La cour a en effet rappelé que « si le dépôt d'une marque détermine l'étendue du droit du déposant, il ne saurait priver les tiers de la liberté de se référer aux mots Terre, Sports et Aventure, dans le sens qui leur est donné dans le langage courant pour décrire ou présenter des activités : l'emploi de ces mots dans leur sens habituel est licite »²⁴.

Nous pensons donc que, même si le tribunal, dans la décision annotée, a pu souverainement décider que les marques « la bourse des vols » et « la bourse des voyages » étaient dotées d'un caractère distinctif suffisant au regard des services visés pour constituer des marques valides, il aurait dû tenir compte de la faiblesse de leur caractère distinctif pour déterminer l'étendue de la protection à leur réserver. En reprochant à Google d'avoir vendu les marques des demandereses comme mot clé et plus étonnant encore, en allant jusqu'à reprocher au moteur de recherche d'avoir vendu les mots clés « vols » et « voyages » en requête large à des concurrents des demandereses de telle sorte que les liens commerciaux de ceux-ci s'affichaient no-

tamment lorsque l'utilisateur introduisait la requête « bourse des vols » ou « bourse des voyages », marques des demandereses, le tribunal a, selon nous, été trop loin dans la protection accordée aux marques des demandereses.

C. La condamnation de Google pour contrefaçon

Le tribunal condamne Google pour contrefaçon des marques des demandereses. Le fondement de cette condamnation, qui n'est malheureusement pas étayée d'une argumentation juridique très fournie, surprend. Celle-ci est, en effet, basée sur l'article L.713-2, a, du Code français de la propriété intellectuelle qui stipule que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; (...) ».

Pour pouvoir condamner le moteur de recherche sur base de cette disposition, il fallait donc démontrer que celui-ci avait fait usage des marques des demandereses pour distinguer des produits ou services identiques à ceux visés dans l'enregistrement de ces marques, à savoir principalement des services d'agence de voyage en ligne.

Les tribunaux français ont certes tendance à définir la notion d'usage d'une marque de manière extrêmement large²⁵. Mais il nous semble que le tribunal a confondu les services offerts

23. A. CHAVANNE et J. AZZÉMA, « Propriétés incorporelles – Chronique de jurisprudence », *Rev. trim. dr. comm.*, 1981, p. 738.

24. Paris (4^e ch.), 11 déc. 1996, *Terre d'aventure c. Marmara*, *Ann.*, 1997, p. 239.

25. A. R. BERTRAND, *Le droit des marques et des signes distinctifs – Droit français, droit communautaire et droit international*, Paris, Cedat, 2000, p. 287.

par Google, services de vente et de gestion d'espaces publicitaires, avec les services proposés par les annonceurs concurrents des demandereses, c'est-à-dire des services de vente de tickets d'avion et de voyages en ligne. Ces derniers pouvaient, sans doute, être considérés comme identiques à ceux couverts par les marques invoquées. Mais on ne voit pas comment le tribunal a pu considérer les services offerts par le moteur de recherche, ici seul incriminé, comme identiques à ceux désignés dans l'enregistrement des marques des demandereses. Cette disposition du Code français de la propriété intellectuelle, sanctionnant l'usage d'une marque pour des services identiques, n'aurait pu, selon nous, être invoquée que contre un concurrent ayant acheté l'expression entière « bourse des vols » ou « bourse des voyages » comme mot clé à Google, à condition encore de prouver qu'il s'agissait bien là d'un usage comme marque et non pas d'une utilisation licite de termes du langage courant dans leur sens habituel²⁶. À moins peut-être que le tribunal ait entendu condamner Google, sur la base de l'article L.713-2, a, pour l'usage que le moteur de recherche aurait fait des marques des demandereses en relation - non point avec ses propres services - mais bien avec les services offerts par des tiers, identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques invoquées. Dans cette hypothèse aussi, nous doutons de l'exactitude d'un tel raisonnement et le tribunal n'explique en rien ce qui lui aurait permis d'étendre la disposition invoquée pour sanctionner un cas d'usage d'une marque en relation avec les services et produits d'autrui.²⁷

Au surplus, ce n'est pas seulement la vente marginale des marques « bourse des vols » et « bourse des voyages » comme mots clés qui fut reprochée à Google. En effet, le moteur de recherche avait déjà accepté, à l'amiable, d'interdire le ciblage des marques invoquées comme mots clés par ses annonceurs. L'enjeu du litige portait aussi et surtout sur la vente de mots clés tels que « vols » ou « voyages » en requête large permettant notamment que les liens sponsorisés des annonceurs concurrents des demandereses s'affichent automatiquement dès lors qu'un de ces mots figurent dans la recherche de l'utilisateur, même s'il est inclus par celui-ci dans une expression plus large comme « bourse des vols » ou « bourse des voyages ». Dans cette hypothèse-ci, la disposition L.713-2, a invoquée nous paraît encore moins adaptée. Non seulement, comme nous venons de le voir, les services offerts par Google ne sont pas identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement des marques des demandereses mais, de plus, il ne nous semble pas possible de conclure à un usage du signe ou de la marque à l'identique. Google ne fait là, selon nous, qu'utiliser des mots du langage courant et nullement une marque.

L'activité de Google est-elle pour autant à l'abri de tout reproche ? Pas nécessairement, mais le fondement juridique de la condamnation de Google aurait dû, nous semble-t-il, être recherché ailleurs. Lorsque le moteur de recherche vend les mots clés « bourse des vols » ou « bourse des voyages » à des concurrents directs des demandereses, il n'utilise pas les marques invoquées comme indicatrices de l'origine des ser-

26. Sur l'utilisation de marques composées de termes du langage courant, voy. *supra*.

27. En droit Benelux, la Cour de justice a d'ailleurs eu l'occasion de préciser, dans plusieurs arrêts, que par « usage pour des produits ou services », il fallait entendre usage pour distinguer ses propres produits ou services, c'est-à-dire que l'usager du signe doit avoir utilisé le signe en relation avec des produits ou services qu'il commercialise lui-même. C'est ainsi qu'il fut jugé que le médecin prescrivant un médicament de marque ne faisait pas usage de cette marque pour distinguer des produits étant donné qu'il ne les commercialisait pas lui-même (C.J. Benelux, aff. A 82/2., A.C. Neys et crts c. Ciba Geigy A.G., 9 juillet 1984, *Rec.*, 1984, p. 1).

vices qu'il propose lui-même. Il n'affecte donc pas, lui-même, la fonction d'identification²⁸ ou d'indication de provenance²⁹ de ces marques³⁰. L'atteinte à la marque est d'un autre ordre. La marque a d'autres fonctions également protégées et particulièrement une fonction publicitaire³¹. Elle n'a pas seulement comme objet l'indication de la provenance du produit ou du service proposé mais aussi un réel pouvoir d'attraction, capable de capter l'attention du public au point qu'une marque puisse parfois apparaître comme une valeur propre, indépendamment du produit ou du service auquel elle s'applique. Cette fonction publicitaire est protégée par la loi uniforme Benelux sur les marques³² et ce, notamment par l'article 13, A, 1, d qui prévoit que « Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à : [...] d tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque ou d'un signe ressemblant autrement que pour distinguer des produits, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice. » Cette disposition, protégeant la marque au-delà du principe de la spécialité³³ contre toute atteinte autre que celle portée à sa fonction d'identification, permettra de réparer un préjudice consistant notamment « en une diminution du pouvoir à inciter à l'achat pour la sorte

de produits pour lesquels la marque du demandeur a été enregistrée, diminution résultant de toute circonstance autre que l'influence exercée sur les facultés sensorielles du public par le produit auquel l' "autre emploi" se rapporte, de manière à ce que l'attrait de la marque s'en trouve réduit pour la sorte de produits pour lesquels elle a été enregistrée »³⁴.

Cette disposition aurait, il nous semble, pu être pertinemment avancée contre le moteur de recherche si le même litige s'était déroulé sous l'empire de la loi Benelux. En effet, et sans nous prononcer sur l'issue d'un tel litige ce qui exigerait de nous pencher sur la délicate notion de « juste motif »³⁵, il pourrait être jugé sur cette base que Google porte atteinte à une marque, sans pour autant l'utiliser pour distinguer ses propres produits et services, mais par le seul fait de la vendre comme mot clé à d'autres personnes que le titulaire de ladite marque.

Une disposition similaire n'existe malheureusement pas en droit français. La France n'a, en effet, pas adopté l'option qui lui était offerte par l'article 5, § 5 de la directive européenne rapprochant les législations des Etats membres sur les marques³⁶, lui permettant de protéger la marque contre les atteintes qui lui seraient portées par l'usage de celle-ci « à des fins autre que pour distinguer des produits ou des services ». Ce n'est pas pour autant que de tels

28. A. BRAUN, *Précis des marques*, 3^e éd., Bruxelles, Larcier, 1995, pp. 10-15.

29. TH. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 171 et s.

30. Même si les annonceurs ayant acheté à Google les marques des demandresses comme mots clés ont pu porter atteinte à cette fonction d'identification.

31. Sur la fonction publicitaire de la marque, voy. A. BRAUN, *Précis des marques*, 3^e éd., Bruxelles, Larcier, 1995, pp. 18-19 ; TH. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 172 et s.

32. Loi uniforme Benelux sur les marques signée à Bruxelles le 19 mars 1962, approuvée par la loi du 30 juin 1969, M.B., 14 oct. 1969.

33. Principe en vertu duquel le titulaire d'une marque ne peut empêcher l'usage de sa marque que pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement.

34. C. J. Benelux, aff. *Lux*, 22 mai 1985, *Ing.-Cons.*, 1985, p. 189.

35. Sur la notion de « juste motif », voy. notamment B. MICHAUX et A. PIRET, note sous T.G.I. Paris, 3^e ch., 4 juill. 2001, *Ubiquité-R.D.I.T.*, n° 2002/11, pp. 104 et s.

36. Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, J.O.C.E., L. 40/1, 11 février 1989.

usage ne sont pas répréhensibles en droit français. L'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L. 713-3 et L.713-4. » Comme le note MATHÉLY en commentant cette disposition : « Ainsi, il semble bien résulter du texte [...] que les atteintes au droit sur la marque, au sens propre du mot, sont limitativement énumérées par la loi. Mais, la marque faisant l'objet d'un droit de propriété, toute atteinte à la marque, quelle qu'en soit la forme, engagera la responsabilité civile de son auteur, en vertu des principes généraux du droit indépendamment du droit des marques »³⁷. C'est donc, nous semble-t-il, sur le terrain du droit commun qu'aurait pu être poursuivi Google, en appliquant les règles en matière de responsabilité civile où sa condamnation aurait été conditionnée à la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien causal³⁸. Et la preuve d'une telle faute n'aurait certainement pas été évidente...

Conclusion

Comme nous l'avons souligné, le jugement annoté est critiquable à plusieurs égards. Il fonde la condamnation de Google sur une base juridiquement

douteuse : l'usage de la marque pour des produits ou services identiques à ceux enregistrés et, n'étaye sa décision que d'arguments peu convaincants. De plus, le tribunal a sans doute été trop loin dans la protection accordée aux marques invoquées dans la mesure où celles-ci n'ont qu'un caractère faiblement distinctif par rapport aux services visés dans l'enregistrement.

Comme on pouvait l'imaginer, Google a interjeté appel de cette décision. En attendant, d'autres sociétés ont, elles aussi, entamé des procédures en justice contre le moteur de recherche. Notamment Rentabiliweb et le groupe LVMH, titulaire de la marque Louis Vuitton dont la notoriété sera certainement un argument de poids invoqué à l'encontre de Google. On ne peut qu'imaginer que ce genre de litige se multipliera à l'avenir quand on sait que 93% des sociétés composant l'indice Dow Jones et 60% des sociétés du CAC 40 sont, à en croire une récente étude³⁹, actuellement victimes de position squatting. Cette pratique consiste, pour une personne ne disposant d'aucun droit particulier, à acheter dans un outil de recherche un mot clé correspondant à une marque pour positionner son site en tête de résultats sur cet outil de recherche et ainsi détourner la clientèle attachée à cette marque.

La guerre des mots clés ne fait donc que commencer...

37. P. MATHÉLY, *Le nouveau droit français des marques*, Vélizy, éd. J.N.A., 1994, p. 178.

38. Dans le même sens, sur la responsabilité des moteurs de recherche en cas de *position squatting* : A. DIMÉGLIO, « Les risques du position squatting », <http://www.journaldunet.com>, 9 juillet 2002.

39. Étude C.V.F.M., agence de web marketing, citée par A. DIMÉGLIO, « Les risques du position squatting », <http://www.journaldunet.com>, 9 juillet 2002.